

# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence :** 2025 COMC 198

**Date de la décision :** 2025-10-09

## **DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45**

**Partie requérante :** McMillan LLP

**Propriétaire actuelle :** Gallagher Benefit Services (Canada) Group Inc.

**Enregistrement :** LMC804364 pour OPTIMUM TALENT

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC804364 pour la marque de commerce OPTIMUM TALENT (la Marque), appartenant actuellement à Gallagher Benefit Services (Canada) Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants (collectivement, les Services) :

Services de ressources humaines, évaluation de candidatures à des fins de dotation de postes, planification en ressources humaines, transition et gestion de carrière, coaching, recrutement, développement organisationnel, psychologie industrielle, relation industrielle, formation dans le domaine des

ressources humaines, service de consultation en ressource humaine, conseils stratégiques auprès des conseils d'administration, conseils stratégiques en santé et sécurité du travail.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

### **LA PROCÉDURE**

[4] Le 10 octobre 2024, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au Canada à un moment quelconque entre le 10 octobre 2021 et le 10 octobre 2024 (la période pertinente) et, dans la négative, indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure visée par l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il est vrai que le niveau de preuve requis est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Néanmoins, il faut présenter des faits

suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. La présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services suffit pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 1976 CanLII 2656, 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de sa gestionnaire principale, administration nationale, évaluation et développement du leadership (*Senior Manager, National Administration, Leadership Assessment & Development*), Carole Legault, souscrit le 10 janvier 2025, accompagné des pièces A à K.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

### **LA PREUVE**

[10] Dans son affidavit, Mme Legault affirme essentiellement ce qui suit :

- la Propriétaire est l'une des plus grandes firmes mondiales de courtage en assurance, de gestion des risques et de conseil. Dans le cadre de son activité de consultation, elle offre une variété de services de consultation en ressources humaines aux consommateurs, notamment dans les domaines des transitions de carrière, de la rémunération des employés et des cadres, des avantages sociaux pour les employés et cadres, la recherche de cadres, l'inclusion et la diversité, l'évaluation et le développement du leadership, ainsi que la planification de la retraite, entre autres services [para 6];

- le 3 novembre 2020, la Propriétaire a complété une transaction pour acheter toutes les actions d'Optimum Talent Inc. (la propriétaire originellement inscrite de l'enregistrement pour la Marque). Le 1<sup>er</sup> décembre 2020, Optimum Talent Inc. a fusionné avec la Propriétaire, de telle sorte que l'entité fusionnée est devenue la Propriétaire. Ainsi, la Marque a été transférée à la Propriétaire le 1<sup>er</sup> décembre 2020 à la suite de cette fusion [para 7]. Je précise ici que je ne ferai pas de distinction entre la Propriétaire et sa prédécesseure Optimum Talent Inc. dans le reste de ma décision, étant entendu que tout emploi antérieur de la Marque par Optimum Talent Inc. s'inscrit dans la poursuite des activités de la Propriétaire dans le cadre de la présente procédure; et
- pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu et/ou offert en vente les Services en association avec la Marque. La Marque a été employée au Canada en lien avec la fourniture, la publicité et la promotion des Services par la Propriétaire, incluant via le site web *<optimumtalent.com>* (le « Site Web ») [paras 8-9].

[11] Concernant plus particulièrement l'emploi de la Marque, Mme Legault explique que celle-ci était mise en avant sur le Site Web qui fournissait des informations sur les Services fournis par la Propriétaire. Mme Legault discute ensuite de chacun des Services en les regroupant sous les catégories suivantes :

- services de ressources humaines;
- évaluation de candidatures à des fins de dotation de postes;
- planification en ressources humaines, transition et gestion de carrière;
- coaching;
- recrutement;

- développement organisationnel, psychologie industrielle, relation industrielle;
- formation dans le domaine des ressources humaines;
- service de consultation en ressource humaine;
- conseils stratégiques auprès des conseils d'administration; et
- conseils stratégiques en santé et sécurité du travail.

[12] Mme Legault fournit pour chacune de ces catégories de Services des impressions de différentes pages du Site Web extraites du site d'archives Wayback Machine démontrant comment la Propriétaire a annoncé ses Services en association avec la Marque auprès des consommateurs canadiens durant la période pertinente. Mme Legault confirme que la représentation de la Marque sur chacune de ces captures d'écran est représentative de la façon dont la Marque est apparue sur le Site Web pendant la période pertinente. Elle confirme également que la Propriétaire a été en mesure de fournir chacun de ses Services pendant la période pertinente [paras 9-19; et pièces A à J].

[13] Mme Legault termine son affidavit en joignant un échantillonnage de factures représentatives de la façon dont la Propriétaire facturait ses Services aux clients canadiens pendant la période pertinente [para 20; et pièce K].

### **ANALYSE**

[14] Considérant l'affidavit de Mme Legault dans son ensemble, et en l'absence de représentations de la Partie requérante, je suis satisfaite que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi en liaison avec chacun des Services.

[15] Une version stylisée de la Marque (telle que reproduite ci-dessous), valant pour l'emploi nominal de la Marque, est affichée bien en vue sur

chacune des pages du Site Web annonçant les Services, de même que dans le coin supérieur gauche des factures :



[16] Bien que les factures ne portent pas précisément sur tous et chacun des Services, mais seulement une partie d'entre eux, Mme Legault confirme expressément dans son affidavit que la Propriétaire a offert et était en mesure d'offrir chacun des Services pendant la période pertinente. Les impressions du Site Web contiennent d'ailleurs nombre de passages attestant non seulement de l'offre des Services par la Propriétaire, mais également, indirectement, des Services rendus par la Propriétaire en liaison avec la Marque au fil des ans, comme dans quelques-uns des extraits reproduits ci-dessous :

What Makes Our Coaching Unique?



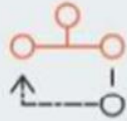
**Credibility**

With origins dating back over 40 years, Optimum Talent has four decades of experience in the field of coaching and a great reputation for the quality of our coaches.



**Roster**

There's no one-size-fits-all solution for coaching. Because of our deep roster of talent, we're able to select the right coach for you and build a plan that works.



**Flexibility**

We can create a program that uses in-person or virtual coaching, pods or groups, or weekly or bi-weekly sessions. We adapt our programs to you, not the other way around.

### Latest Opportunities

[View All](#)

### Latest Events

[View All](#)

Executive Director – Friends of Canadian Broadcasting **NEW**

Executive Director, Fundraising, Nonprofit

Vice President, Healthcare IT Division – Christie Innomed **NEW**

Executive Director, Health Care, Information

President and CEO – Petroleum Technology Research Centre **NEW**

CEO/President

QC - MONTRÉAL

SK - REGINA

WEBINAR RECORDING | The Art of Exiting Executives May 27 - 27, 2021

[READ MORE](#)

WEBINAR RECORDING | Boost Your Organization's Performance by Leveraging Talent Data Apr 1 - 1, 2021

[READ MORE](#)

WEBINAR RECORDING | Intersectionality Between Diversity, Mar 11 - 11, 2021 Inclusion and Mental Health With Sandra Boyd + Shieh-Chi Chen

[READ MORE](#)



### Stay In Touch

Want the latest news and updates delivered directly to your inbox? Simply enter your name and email address below.



[Subscribe](#)

### Webinar | Mobilize for the Future: Combining humanity and technology to support a culture of talent mobility

**EVENT** Nov 30 - Dec 2, 2021

The war for talent is upon us and organizations must think critically about how to utilize both humanity and technology to mobilize and leverage their existing talent pool. By building a culture of talent mobility, organizations can ensure an engaged and adaptable workforce. One that is prepared to bring in new talent where necessary, utilize upskilling...

INTERNET ARCHIVE

waybackmachine

<https://optimument.com/insights/events/>

16 captures

18 Dec 2016 - 25 Jun 2022

SEP 02 2020

DEC 02 2021

JAN 02 2022

WEBINAR RECORDING | The Art of Exiting Executives

**EVENT** May 27 - 27, 2021

To navigate the post-pandemic recovery, many corporations will make changes at the C-Suite level. Exiting executives requires care, forethought, and tactful delivery. Sandra Boyd, National Practice Leader, Career Transition + Outplacement at Optimum Talent, along with HR and Compensation experts from Gallagher as they cover a variety of essential topics for exiting executives. Key Takeaways...

[READ MORE](#)

Previous webinar recordings can be viewed by clicking below on each item.

Looking for other great thought leadership + past webinars? Check out Optimum Talent's [YouTube channel](#)!

## Why Choose Optimum Talent as Your Executive Search Firm?

**Proven track record.** When using our holistic process, 94% of the leaders we place remain with the organization for two or more years.

**Local market knowledge + national coverage.** When you work with Optimum Talent you are guaranteed the collective expertise of 260 professionals. Our team has deep local market knowledge and strong ties to their communities, which enables them to identify exceptional candidates quickly. And, through our global partnership with the Career Star Group we can source international executives.

**Full suite of talent services.** In addition to Executive Search, we provide Leadership Assessment + Development and Career Transition + Outplacement services for many organizations.

**Scientific rigour.** The SuccessFinder Assessment provides our team with valuable unbiased data to help make candidate decisions. This translates into better results for our clients.



[17] En terminant, j'ajoute que le fait que la Marque corresponde au nom commercial « Optimum Talent » employé par la Propriétaire n'exclut pas que ce nom commercial soit aussi employé à titre de marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [*Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC); *Sim & McBurney c Les Espaces Memoria Inc*, 2016 COMC 24] – la Marque, dans sa version stylisée reproduite plus haut, étant largement reproduite de façon indépendante du nom commercial de la Propriétaire, tant sur le Site Web que dans les factures.

### **DÉCISION**

[18] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada



## Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

### **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** McMillan LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Fasken Martineau Dumoulin LLP